

**Kasační opravný prostředek podaný dne 29. července 2015 společností Yoshida Metal Industry Co. Ltd proti rozsudku Tribunálu (sedmého senátu) vydanému dne 21. května 2015 ve spojených věcech T-331/10 RENV a T-416/10 RENV, Yoshida Metal Industry Co. Ltd v. Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)**

(Věc C-421/15 P)

(2015/C 389/15)

Jednací jazyk: angličtina

### Účastníci řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (navrhovatelka): Yoshida Metal Industry Co. Ltd (zástupci: J. Cohen, Solicitor, G. Hobbs QC, T. St Quintin, Barrister)

Další účastníci řízení: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory), Pi-Design AG, Bodum France, Bodum Logistics A/S

### Návrhová žádání účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek

Navrhovatelka se domáhá toho, aby Soudní dvůr:

- a) zrušil rozsudek sedmého senátu Tribunálu Evropské unie ze dne 21. května 2015 ve spojených věcech T-331/10 RENV a T-416/10 RENV;
- b) prohlásil za přípustnou její žalobu na neplatnost rozhodnutí prvního odvolacího senátu OHIM ze dne 20. května 2010 ve věci R1235/2008 podanou k Tribunálu a zrušil toto rozhodnutí;
- c) prohlásil za přípustnou její žalobu na neplatnost rozhodnutí prvního odvolacího senátu OHIM ze dne 20. května 2010 ve věci R1237/2008 podanou k Tribunálu a zrušil toto rozhodnutí;
- d) uložil OHIM a vedlejším účastnicím řízení, že ponесou vlastní náklady a nahradí náklady vynaložené navrhovatelkou, včetně nákladů, o kterých nebylo rozhodnuto v rozsudku Soudního dvora vydaného ve spojených věcech C-337/12 P a C-340/12 P, EU:C:2014:129 ze dne 6. března 2014.

Pokud Soudní dvůr nevyhoví hlavnímu nároku, navrhovatelka se podpůrně domáhá toho, aby:

- a) rozsudek sedmého senátu Tribunálu Evropské unie ze dne 21. května 2015 ve spojených věcech T-331/10 RENV a T-416/10 RENV byl zrušen v rozsahu, v němž se týká následujícího zboží, pro které byly zapsány ochranné známky Společenství č. 1 371 244 a č. 1 37 258, a sice: ve třídě 8, obtahovací brousky na kosačky a držáky na brousky a ve třídě 21: nádoby pro použití v domácnosti a kuchyňské nádoby (ne z drahých kovů) a stojánky na odkládání nožů;
- b) její žaloba na neplatnost rozhodnutí prvního odvolacího senátu OHIM ze dne 20. května 2010 ve věci R1235/2008 podaná k Tribunálu byla prohlášena za přípustnou a aby bylo zrušeno toto rozhodnutí v rozsahu, v němž se týká následujícího zboží, pro které byla zapsána ochranná známka Společenství č. 1 371 244, a sice: ve třídě 8: obtahovací brousky na kosačky a držáky na brousky a ve třídě 21: nádoby pro použití v domácnosti a kuchyňské nádoby (ne z drahých kovů) a stojánky na odkládání nožů;

- c) její žaloba na neplatnost rozhodnutí prvního odvolacího senátu OHIM ze dne 20. května 2010 ve věci R1235/2008 podaná k Tribunálu byla prohlášena za přípustnou a aby bylo zrušeno toto rozhodnutí v rozsahu, v němž se týká následujícího zboží, pro které byla zapsána ochranná známka Společenství č. 1372580, a sice ve třídě 8: obtaňovací brousky na kosy a držáky na brousky a ve třídě 21: nádoby pro použití v domácnosti a kuchyňské nádoby (ne z drahých kovů) a stojánky na odkládání nožů;
- d) uložil OHIM a vedlejším účastnicím řízení, že ponесou vlastní náklady a nahradí náklady vynaložené navrhovatelkou, včetně nákladů, o kterých nebylo rozhodnuto v rozsudku Soudního dvora vydaného ve spojených věcech C 337/12 P a C-340/12 P, EU:C:2014:129 ze dne 6. března 2014.

### Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Na podporu svého kasačního opravného prostředku uplatňuje navrhovatelka dva důvody.

- a) První, který vychází ze skutečnosti, že Tribunál popřel smysl čl. 7 odst. 1 písm. e) bodu ii) nařízení<sup>(1)</sup> tím, že jej nesprávně vyložil a v důsledku toho nesprávně použil ve vztahu k obrazovým označením znázorněným v dotčených ochranných známkách Společenství.
- b) Druhý, který vychází ze skutečnosti, že Tribunál popřel navíc smysl čl. 53 odst. 3 nařízení tím, že nepřezkoumal použití čl. 7 odst. 1 písm. e) bodu ii) nařízení ve vztahu ke každé kategorii zboží, pro kterou byla obrazová označení znázorněná v dotčených ochranných známkách Společenství zapsána.

### Souhrnně k podpoře prvního důvodu kasačního opravného prostředku:

Tribunál dospěl v bodě 39 napadeného rozsudku k závěru, že čl. 7 odst. 1 písm. e) bod ii) nařízení se použije na jakékoli označení bez ohledu na to, zda je dvojrozměrné nebo trojrozměrné, pokud všechny základní vlastnosti označení plní technickou funkci. Tribunál však tím, že dospěl k tomuto závěru a použil jej na dotčené ochranné známky Společenství, se nesprávně odchýlil od závěru, který učinil Soudní dvůr v bodě 48 rozsudku vydaného ve spojených věcech C-48/09 P *Lego Juris v. OHIM*, EU:C:2010:516) (a v důsledku toho jej nepoužil), a sice že čl. 7 odst. 1 písm. e) bod ii) nařízení brání odmítnutí zápisu tvaru výrobku jako ochranné známky „z pouhého důvodu, že má užité vlastnosti“. Výrazy „výlučně“ a „nezbytný“ slouží k užšímu omezení působnosti čl. 7 odst. 1 písm. e) bodu ii) nařízení tak, aby byl zamítnut zápis jen tvarů výrobku, které v sobě pouze zahrnují technické řešení.

Navrhovatelka tvrdí, že Tribunál měl následovat závěr uvedený ve věci *Lego Juris*, a sice že čl. 7 odst. 1 písm. e) bod ii) nařízení nestanoví žádný právní požadavek týkající se dvojrozměrných nebo trojrozměrných označení, při jehož nesplnění by byla označení považována za označení zbavena funkčnosti a nebrání zápisu „smíšených označení“, která zahrnují vzhledově významné ozdobné prvky a zároveň „v sobě [ne]zahrnují pouze technické řešení“, avšak plní také rozlišovací funkci, kterou mají plnit ochranné známky Společenství. Tribunál se však podle navrhovatelky nesprávně odchýlil od relevantních legálních kritérií (a v důsledku toho je nepoužil) pro uplatnění čl. 7 odst. 1 písm. e) bodu ii) nařízení tím, že nepoužil východisko, že obrazová označení znázorněná v dotčených ochranných známkách jsou „smíšená označení“ zahrnující ozdobné prvky (vizuálně významné vzory v podobě černých teček vytvořených vroubkováním a vybarvením vroubků), která mají rozlišovací způsobilost, což bylo potvrzeno v rozhodnutí druhého odvolacího senátu OHIM ze dne 31. října 2001 ve vztahu k bodu 5 rozsudku, proti němuž byl podán kasační opravný prostředek.

Navrhovatelka tvrdí, že pokud by Tribunál správně vyložil čl. 7 odst. 1 písm. e) bod ii) nařízení a následně jej správně použil tím, že by uplatnil správný přístup ke způsobilosti vroubkování v tom smyslu, že může být funkční a zároveň rozlišující ve vztahu k obrazovým označením znázorněným v dotčených ochranných známkách, měl určit a určit by, že tento článek nevylučuje zápis dotčených označení a že rozhodnutí prvního odvolacího senátu v opačném smyslu jsou nesprávná a mají být zrušena.

#### Souhrnně k podpoře druhého důvodu kasačního opravného prostředku:

Podle navrhovatelky byl Tribunál povinen na základě čl. 53 odst. 3 nařízení mít za to, že podle čl. 7 odst. 1 písm. e) bodu ii) nemohou být obrazová označení znázorněná v dotčených ochranných známkách „jen tvary výrobku, které v sobě pouze zahrnují technické řešení (v bodě 48 rozsudku Soudního dvora ve věci Lego Juris), ve vztahu ke všem kategoriím zboží, pro které byla označení zapsána nebo jen ve vztahu k některých kategoriím a v tomto případě měl určit ke kterým kategoriím. Tvrdí, že Tribunál nesplnil tento základní požadavek a neučinil tudíž zjištění, které nezbytně vyžaduje čl. 7 odst. 1 písm. e) bodu ii) nařízení.

Dále navrhovatelka tvrdí, že Tribunál nesplnil základní požadavek stanovený v čl. 52 odst. 3 nařízení, když uplatnil ustanovení čl. 7 odst. 1 písm. e) bodu ii) nařízení na veškeré zboží, pro které byla obrazová označení znázorněná v dotčených ochranných známkách zapsána. Označení byla podle navrhovatelky zapsána konkrétně pro následující kategorie zboží, na které nemělo být legálně na základě požadavku čl. 52 odst. 3 nařízení použito ustanovení čl. 7 odst. 1 písm. e) bodu ii) nařízení: třída 8: obtahovací brousky na kosačky a držáky na brousky a třída 21: nádoby pro použití v domácnosti a kuchyňské nádoby (ne z drahých kovů) a stojánky na odkládání nožů.

<sup>(1)</sup> Nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. L 78, s. 1).

### **Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Krajským soudem v Ostravě (Česká republika) dne 18. srpna 2015 – Ivo Muladi v. Krajský úřad Moravskoslezského kraje**

**(Věc C-447/15)**

(2015/C 389/16)

Jednací jazyk: čeština

#### **Předkládající soud**

Krajský soud v Ostravě

#### **Účastníci původního řízení**

Žalobce: Ivo Muladi

Žalovaný: Krajský úřad Moravskoslezského kraje